

## **Постоянный комитет по патентному праву**

**Двадцать девятая сессия**  
**Женева, 3–6 декабря 2018 г.**

### **ПОЛОЖЕНИЯ ПАТЕНТНОГО ПРАВА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОТНОШЕНИИ ДОСТАТОЧНОСТИ РАСКРЫТИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ПЕРЕДАЧЕ ТЕХНОЛОГИИ**

*Документ подготовлен Секретариатом*

1. Постоянный комитет по патентному праву (ПКПП) на своей двадцать восьмой сессии, состоявшейся в Женеве 9–12 июля 2018 г., постановил, что, исходя из обсуждений, прошедших в рамках ПКПП, включая информационные совещания, Секретариат подготовит подборку информации о положениях патентного законодательства, в том числе в отношении достаточности раскрытия, способствующих эффективной передаче технологии. Государства-члены провели обмен информацией и опытом по данному вопросу, в частности в ходе двадцать седьмой и двадцать восьмой сессий ПКПП, прошедших соответственно в декабре 2017 г. и июле 2018 г. Подборка данной информации, основанной на обсуждениях в рамках ПКПП, содержится в настоящем документе.
2. Хотя принципы, лежащие в основе патентного законодательства разных юрисдикций, могут быть схожими, положения национальных патентных законов разных стран могут отличаться. Тем не менее ожидается, что каждое положение патентного законодательства, реализуемое в комплексе, должно способствовать достижению общих задач политики в отношении национальной патентной системы, включая распространение и передачу технологии для достижения экономического роста и общественного благосостояния. Поэтому информация, содержащаяся в настоящем документе, представлена по разным странам в отдельности, что способствует ее пониманию в контексте нормативно-правовой структуры национального патентного законодательства каждой страны.
3. В ходе обсуждений в ПКПП положений патентного законодательства, способствующих эффективной передаче технологии, рассматривались не только

конкретные правовые положения законов о патентах, но также практические инструменты, программы и инициативы, которые основаны на таких правовых положениях или призваны стимулировать их применение. Таким образом, настоящий документ содержит информацию по данным двум аспектам, рассмотренным государствами-членами в ПКПП. Что касается правовых положений собственно патентного законодательства, то Комитетом были обсуждены следующие положения: достаточность раскрытия<sup>1</sup>; содержание патентных заявок; публикация патентных заявок и патентов; лицензирование прав (стимулирование добровольного предложения лицензий); права собственности на ИС и выдача лицензий университетами и компаниями спин-офф; снижение пошлин для университетов, а также малых и микро-предприятий; и получение консультаций патентных поверенных. Этого же вопроса касается раздел VII документа SCP/14/4 Rev. (Передача технологии)<sup>2</sup>.

### *Канада*

4. Двадцать шестого апреля 2018 г. Канада приняла новую стратегию в отношении интеллектуальной собственности, цель которой состояла в том, чтобы помочь предпринимателям научиться лучше понимать, коммерциализировать, использовать и охранять интеллектуальную собственность. Коммерциализация рассматривается в качестве одного из важнейших компонентов передачи технологии, поскольку она является важным фактором распространения новой технологии для обеспечения того, чтобы общество могло эффективно пользоваться благами технологических инноваций. Стратегия Канады в отношении интеллектуальной собственности предусматривает как изменения в законодательстве, так и инициативы на уровне программ. Что касается законодательных аспектов, то стратегия ИС предусматривает внесение изменений в ключевые законы в области ИС с целью прояснить ожидания и снизить препятствия инновационной деятельности, и ее реализация приведет к созданию нового режима управления для поверенных в области ИС в рамках новой коллегии агентов по патентам и товарным знакам, что обеспечит соблюдение профессиональных и этических стандартов и оказание ими качественных консультационных услуг.

5. Что касается инициатив на уровне программ, то был предложен целый ряд инициатив, направленных на повышение эффективности использования Канадой системы ИС для поддержки инноваций и содействия росту предприятий. Эти инициативы подразделяются на две категории: (i) расширение образовательных и информационно-просветительских кампаний; и (ii) использование стратегических инструментов для роста. Например, Канадское ведомство интеллектуальной собственности будет содействовать распространению образовательных инструментов и ресурсов для разработки новых учебных ресурсов в целях углубления понимания предприятиями вопросов ИС. Данная программа будет включать руководства и инструментарий для сотрудничества с академическими исследовательскими организациями. Стратегия в отношении ИС также включает в себя создание рынка ИС, который станет универсальной платформой для выявления и приобретения фирмами ИС и ноу-хау государственного сектора и использования ими инструментария для сотрудничества между участниками, а также для получения лицензий и обмена знаниями. Данный рынок поможет улучшить доступ к

---

<sup>1</sup> Во время двадцать третьей сессии ПКПП, прошедшей в Женеве в ноябре 2015 г., Комитет обсудил вопрос о передаче технологии в контексте проблемы достаточности раскрытия. Делегация Люксембурга, выступая от имени Европейского союза, Китая, Индии, Румынии и Южной Африки, отметила в целом значение содержания патентных спецификаций и требования о раскрытии для передачи технологии. См. отчет о двадцать третьей сессии ПКПП (документ SCP/23/6).

<sup>2</sup> Кроме того, что касается практических примеров передачи технологии в связи с использованием патентов, см. документы SCP/18/8 (Патенты и передача технологии: примеры и опыт), SCP/20/10 (Патенты и передача технологии: дополнительная информация о практических примерах и опыте реализации) и SCP/21/10 (Патенты и передача технологии: дополнительная информация о практических примерах и опыте реализации).

патентам, принадлежащим канадским государственным органам и университетам и доступным для приобретения и лицензирования. Кроме того, стратегия в отношении ИС предусматривает оказание поддержки юридическим клиникам в области ИС при юридических факультетах университетов, что позволит студентам юридических факультетов больше узнать об ИС и оказывать помощь предприятиям и облегчит их вхождение в профессию. Эти клиники оказывают частным лицам и малым предприятиям бесплатные базовые консультационные услуги по вопросам ИС, а также помогают им в поиске информации об известном уровне техники. Наконец, реализация стратегии в отношении ИС приведет к созданию группы специализированных консультантов по ИС для обеспечения того, чтобы сотрудники государственных программ обладали знаниями и потенциалом для решения вопросов ИС. Данная группа экспертов по ИС будет консультировать сотрудников федеральных государственных программ, работающих с предприятиями, творческими деятелями и другими государственными должностными лицами, в целях активизации взаимодействия с сектором ИС.

### *Чили*

6. В Чили действует ряд законодательных положений, которые призваны способствовать передаче технологии и в основе которых лежит тот принцип, что патентная система служит хранилищем накопленных знаний и накопленная информация должна доводиться до сведения остального общества в целях ее использования. Эти положения могут касаться, например, публикации рефератов из патентных заявок после проведения официальной экспертизы на предмет допустимости заявки. Представление описания патентуемого изобретения вместе с чертежами (если необходимо), включая описание способов воплощения изобретения, которые могут служить примерами заявленного изобретения, позволит квалифицированному специалисту в соответствующей области техники реализовать заявленное изобретение без необходимости получения доступа к другой важной технической информации. Описание, может включать например, подробное объяснение, по крайней мере, одного способа воплощения заявленного изобретения, при необходимости проиллюстрированного на чертежах. К заявке на патент должен прилагаться реферат, содержащий краткое описание изобретения, а также указание области техники и области промышленного применения. Формат реферата определяется в форме заявки, установленной патентным ведомством. В реферате, главным образом, излагается суть технической проблемы, ее решение и применение изобретения, а также может быть приведено изображение изобретения. Чертежи, если они необходимы, представляются отдельно и должны быть достаточно подробными для воспроизведения изобретения. Кроме того, заявка на патент должна также содержать некоторые библиографические сведения для проведения патентного поиска по ключевым словам, содержащемся в названии или данных об изобретателе или владельце патента.

7. На INAPI возложена обязанность по распространению формируемой им информации о промышленной собственности. Таково требование закона об учреждении INAPI. Соответственно INAPI был разработан ряд инициатив, непосредственно касающихся эффективной передачи технологии, таких как (i) организация курсов дистанционного обучения по вопросам промышленной собственности; (ii) периодическое издание бюллетеней, содержащих описания технологий, являющихся частью общественного достояния; (iii) открытие двух региональных отделений в крупных промышленных центрах страны для оказания напрямую услуг, отвечающих потребностям пользователей; и (iv) создание электронных платформ. Что касается последнего, то задачей INAPI Proyecta является передача технологии и распространение информации в целях создания возможностей для инновационной и творческой деятельности путем использования промышленной собственности и управления ею. С помощью еще одной платформы национальные институты и новаторы могут находить информацию о

промышленной собственности и связываться с теми, кто заинтересован в коммерческом применении изобретений. Эти инструменты рассматриваются как способствующие передаче технологии, поскольку они не только информируют общество о содержании патентного реестра, но и повышают полезность запатентованных изобретений.

#### *Китай*

8. Правительство Китая придает большое значение использованию технологии и той сопутствующей роли, которую при этом играет патентная система. В Китае принят закон о содействии реализации достижений науки и техники, который включает положения, касающиеся использования технологии и объектов ИС государственными научно-исследовательскими учреждениями и университетами и управления ими. Положения, касающиеся передачи технологии и лицензий, также содержит закон Китая об ИС. Некоторые новые рекомендации по данному вопросу содержатся в четвертом пересмотренном варианте патентного законодательства Китая. Одна из них касается «открытых лицензий», которые работают следующим образом: если правообладатель желает, чтобы другие использовали запатентованную им технологию, он может через специально созданную для этого платформу объявить, что он готов выдать лицензию на патент при условии оплаты установленной им суммы роялти. Если лицо, заинтересованное в запатентованной технологии, соглашается на оплату лицензионной пошлины и другие условия, оно должно в письменной форме уведомить об этом правообладателя. Предполагается, что таким образом можно снизить стоимость лицензирования и обеспечить использование запатентованной технологии, с тем чтобы патентная система могла играть положительную роль в деле передачи технологии.

#### *Колумбия*

9. Закон № 1838 от 2017 г., который называют законом о компаниях спин-офф, направлен на расширение исследовательской деятельности в государственных университетах, а также разработку технологий коммерческого назначения на основе фундаментальных или прикладных научных исследований в академических учреждениях. Согласно этому закону, компании спин-офф, образованные высшими учебными заведениями, могут владеть правами интеллектуальной собственности для обеспечения охраны их разработок, например, с помощью патентов или коммерческой тайны. Научно-преподавательские и исследовательские кадры этих высших учебных заведений могут становиться сотрудниками таких компаний, что не считается конфликтом интересов при получении вознаграждения, что было невозможно в Колумбии в соответствии с ранее действовавшим законом.

#### *Чешская Республика*

10. Помимо некоммерческой передачи технологии, например в виде публикации результатов исследований, существуют и другие способы передачи технологии путем коммерциализации результатов исследований, охраняемых ИС, такие как лицензирование и создание компаний спин-офф. Использование охраняемых патентами изобретений в рамках лицензионных соглашений между правообладателями и лицензиатами регулируется законодательством Чешской Республики. Лицензионное соглашение должно быть составлено в письменной форме и вступает в силу в отношении третьих лиц путем внесения в патентный реестр. Согласно чешскому патентному законодательству, заявитель или патентообладатель может предложить лицензию, т.е. предоставить право на использование изобретения, любому лицу. При объявлении предложения ведомство вносит его в патентный реестр. Предложение не может быть отозвано, но патентообладателю, если он сохраняет за собой патент, может быть установлена вдвое меньшая пошлина за продление.

11. Еще одно положение, которое считается важным для передачи технологии, касается раскрытия изобретений. Согласно чешскому патентному законодательству, изобретение должно быть раскрыто в патентной заявке в достаточно ясной и полной форме, чтобы оно могло быть реализовано специалистом в соответствующей области техники. Если изобретение касается микроорганизма, оно должно быть депонировано в государственный фонд до даты, с которой отсчитывается приоритетное право заявителя.

12. В Чешской Республике большинством университетов и исследовательских центров для поддержки научных работников университетов и исследовательских центров созданы собственные группы по передаче технологии. Для защиты интересов чешского сообщества передачи технологии учреждены 18 отделений по передаче технологии, объединенных единой функциональной платформой «Transfera». Задачей платформы «Transfera», созданной в ноябре 2014 г., является расширение и упрочнение передачи технологии и знаний. На платформе и «Transfera» публикуется обзор деятельности отделений по передаче технологии в Чешской Республике, в котором описываются их деятельность в области патентов и полезных моделей и заключенные лицензионные соглашения: в 2016 г. было заключено в общей сложности 74 лицензионных соглашения.

### *Франция*

13. В 2017 г. Национальным патентным ведомством Франции была создана электронная платформа «Биржа патентов» с целью оказать содействие потенциальным лицензиарам и лицензиатам в налаживании взаимных контактов. Если владелец патента желает выдать лицензию на его использование, «Биржа патентов» может помочь в поиске потенциальных лицензиатов. Аналогичным образом, если существует потребность в инновационной технологии, этот инструмент может помочь найти доступные для лицензирования технологии. Платформа также имеет учебный компонент, с помощью которого, в частности, можно получить информацию о порядке выдачи лицензий и ознакомиться с типовым соглашением о конфиденциальности. Цель данной системы – придать дополнительный импульс развитию малых и средних предприятий.

### *Уганда*

14. Закон Уганды о промышленной собственности 2014 г. предусматривает публикацию выданных патентов, с тем чтобы знания могли передаваться остальному обществу и использоваться им. Наиболее целесообразным способом совершенствования и модернизации технологического потенциала страны, находящейся на ином этапе технологического развития, такой как Уганда, является получение технической информации, содержащейся в патентных заявках. Закон о промышленной собственности 2014 г. требует раскрытия изобретений всеми практически возможными способами, включая указание наиболее оптимального метода реализации изобретения, известного изобретателю на дату подачи заявки (или дату приоритета), в полной, ясной, краткой и точной форме, с тем чтобы лицо, обладающее обычными навыками в соответствующей области техники, могло использовать и оценить заявленное изобретение. Эти положения облегчили организацию индийской фармацевтической компанией Cipla, имеющей совместное предприятие с местной фирмой Quality Chemicals, Limited, производства внутри страны противовирусных, противомаларийных и противогепатитных препаратов. Считается, что благодаря этому фармацевты, инженеры и технические специалисты приобрели навыки, необходимые для производства таких лекарств, и, кроме того, расширился доступ к основным жизненно важным лекарственным препаратам в Уганде. Кроме того, правительство Уганды пытается наладить эффективную связь между своими органами интеллектуальной собственности и научно-техническими учреждениями страны.

### *Соединенное Королевство*

15. Положение закона о патентах 1977 г., касающееся достаточности раскрытия информации в патентных заявках, призвано способствовать передаче технологии путем широкого распространения важной информации о новых разработках<sup>3</sup>. Стремясь способствовать тому, чтобы уровень охраны выданных патентов соответствовал вкладу патентообладателей в развитие соответствующей области техники, эксперты в Соединенном Королевстве исходят из критерия достаточности. Руководящие указания по проведению экспертизы содержатся в Руководстве по патентной практике и других инструкциях. Кроме того, в Соединенном Королевстве была расширена система стороннего мониторинга, в том числе в отношении достаточности раскрытия, с тем чтобы третьи стороны в Соединенном Королевстве получили в свое распоряжение недорогостоящий механизм оспаривания патентов в случаях, когда они считают, что патент не содержит достаточно ясного и полного объяснения изобретения.

16. Еще одним механизмом поощрения совместного использования и эксплуатации запатентованных технологий служит выдача лицензий на патенты<sup>4</sup>. Важным способом достижения этой цели служит система лицензирования прав, предусмотренная в разделе 46 закона Соединенного Королевства о патентах. Система лицензирования прав поощряет добровольное лицензирование технологий и обмен знаниями, поскольку патентообладателям предлагается значительная скидка с пошлин за продление. Третьи стороны могут искать информацию о патентах, в отношении которых действуют такие предложения о добровольном лицензировании, на веб-сайте UKIPO. Со времени создания базы данных наблюдается увеличение числа поданных заявок на оформление лицензий. В настоящее время в Соединенном Королевстве доступны для оформления лицензий порядка 2% действующих патентов. Это означает, что таким образом в настоящее время осуществляется обмен информацией о более чем 8200 патентах.

17. Исходя из того понимания, что важную роль в обмене знаниями между предприятиями и университетами играет эффективная система ИС, а патенты помогают университетам находить деловых партнеров и источники финансирования, UKIPO предоставляет в распоряжение университетов и предприятий, желающих максимально использовать свою ИС и коммерциализировать свои изобретения, широкий набор соответствующих инструментов. Например, разработанный совместно с рядом стран-партнеров инструментарий Ламберта содержит руководящие указания и типовые соглашения по ИС, выработанные в рамках совместных проектов.

### *Соединенные Штаты Америки*

18. В Соединенных Штатах Америки федеральное правительство ежегодно расходует миллиарды долларов на финансирование научных исследований и разработок, проводимых университетами, государственными научно-исследовательскими учреждениями, частными предприятиями и отдельными лицами. Поскольку исследования, проводимые университетами, играют важную роль для развития науки, расширения знаний и роста экономики США, около 50% академических исследований финансируется федеральным правительством. Считается, что важное значение для получения максимальной отдачи от исследований имеет добровольная передача технологий на взаимно согласованных условиях университетами и другими научно-исследовательскими учреждениями предприятиям промышленности и, в конечном итоге, обществу. Поскольку исследования на базе университетов обычно проводятся на ранних стадиях разработки технологии, без передачи результатов таких исследований

<sup>3</sup> Более подробные сведения о законодательных требованиях в отношении раскрытия информации и соответствующей практике Соединенного Королевства содержатся в документе SCP/22/4.

<sup>4</sup> Общее объяснение порядка лицензирования прав содержится в пунктах 115–117 документа SCP/14/4.

государственными научно-исследовательскими учреждениями и формирования партнерств с частными компаниями для дальнейшей разработки и коммерциализации общество может не получить всех выгод от исследовательской деятельности. Таким образом, считается, что передача технологии приносит пользу экономике Соединенных Штатов Америки, помогая создавать новые рабочие места, новую продукцию и новые компании: стимулируется развитие экономики на местном уровне и уровне штатов; стимулируется максимально широкое участие малых предприятий и некоммерческих организаций в финансируемых на федеральном уровне НИОКР; поощряется инновационная деятельность; и поддерживаются конкурентные преимущества Соединенных Штатов Америки. В Соединенных Штатах Америки сотни новых товаров и технологий, включая жизненно важные лекарственные препараты, полученные в результате государственных исследований, были разработаны и выведены на рынок в рамках партнерств между государственными организациями и частными предприятиями.

19. Считается, что такая передача технологии стала возможной в значительной степени благодаря закону, широко известному как закон Байя-Доула, кодифицированному в раздел 35 Свода законов США. Он был принят в 1980 г. и вступил в силу 1 июля 1981 г. Он ознаменовал собой коренное изменение государственной политики США в отношении инновационной деятельности, в результате которого университеты и малые предприятия получили возможность регистрировать права собственности на изобретения, созданные с использованием средств федерального бюджета, и выдавать эксклюзивные лицензии на эти изобретения, что служит стимулом для университетов сотрудничать с промышленностью для трансформации результатов исследований в полезную для всего общества продукцию. Университеты часто получают лицензионный доход от изобретений, который, как правило, используется для финансирования дополнительных исследований, поощрения научно-исследовательских кадров университетов и поддержания инновационного цикла. Поскольку финансирование поступает от налогоплательщиков США, государственная политика заключается в том, чтобы отдавать предпочтение малым предприятиям. Закон включает ряд мер, направленных на защиту общественных интересов, включая обязательство о раскрытии каждого нового изобретения федеральному агентству по финансированию и подаче первоначальной патентной заявки в течение определенного периода времени. Кроме того, правительство сохраняет за собой право потребовать от патентообладателя в определенных четко оговоренных условиях выдачи лицензии третьей стороне или, в противном случае, перенять право собственности на патент и самостоятельно выдать лицензию, что называется «правом вмешательства». Однако ни одно федеральное агентство США ни разу не использовало это право. Целенаправленные исследования, которым способствует правовая среда, созданная законом Байя-Доула, сыграли важную роль в создании совершенно новых отраслей, таких как биотехнология.

20. До принятия закона Байя-Доула федеральное правительство, как правило, получало права собственности на изобретения, созданные с использованием средств федерального бюджета, а лицензии, выданные частным компаниям, обычно не являлись эксклюзивными, так как федеральное правительство самостоятельно не занималось коммерциализацией изобретений. На момент принятия закона в 1980 г. федеральное правительство США имело права собственности приблизительно на 28 тыс. патентов, а лицензии промышленным предприятиям для дальнейшей разработки коммерческой продукции были выданы менее чем на 5% таких патентов. Это означает, что налогоплательщики США не получали всей выгоды от инвестиций в научные исследования. За последние 25 лет по результатам исследований на базе университетов было создано более 11 тыс. новых предприятий. Большинство из них расположены в непосредственной близости от соответствующих университетов, что способствует развитию экономики на местном уровне и уровне штатов. Только в 2016 г. было создано 1024 новых предприятия, а компаниями частного сектора были выведены на рынок 800 новых видов продукции, созданных на основе результатов исследований,

проводимых в университетах. Кроме того, со времени принятия закона Байя-Доула в рамках сотрудничества между государственными организациями и частными предприятиями было создано более 200 видов лекарственных препаратов и вакцин. Успешный пример Соединенных Штатов Америки служит иллюстрацией важности эффективной патентной системы и четких законов в области ИС, способствующих передаче и коммерциализации технологии.

21. В дополнение к положениям закона Байя-Доула патентное законодательство и патентные правила США предусматривают снижение патентных пошлин для университетов и малых или микро-предприятий, что стимулирует выдачу лицензий этими организациями.

[Конец документа]